



의료용 카테테르 장치에 대한 영업비밀 부정취득 여부 관련 항소심 사건

40

Stratienko v. Cordis, 429 F.3d 592 (2005)

01 서지 사항

국가 법원	미연방 제6순회 항소법원	사건번호	04-6349
판결 일자	2005.11.18..	판결 결과	원심 유지
원고 (항소인)	알렉산더 에이.스트라티엔코(Alexander A. Stratienko, M.D.)		
피고 (피항소인)	코디스 코퍼레이션(Cordis Corporation)		
참조 법령	Tenn.Code Ann. §§ 47-25-1701 through 1709 (West 2000) ¹⁾ .		
참조 판례	Eden Hannon & Co., 914 F.2d at 561 (citing Greenberg v. Croydon Plastics Co., 378 F.Supp. 806, 814 (E.D.Pa. 601*601 1974))		
영업비밀	카테테르		
키워드 (Keyword)	영업비밀, 접근성, 유사성, 정황상의 증거		

02 사건 개요

의사인 원고는 인체의 혈관에 의학적으로 접근할 수 있도록 해주는 개량형 장치인 카테테르(catheter)²⁾ 장치를 개발했다. 원고가 특허출원한 “시스 카테테르(sheath catheter)”는 시스(sheath)와 카테테르를 통합한 것에 디스탈(distal) 부를 더한 형식이다.

원고는 피고에게 “시스 카테테르”의 제품화 제안과 함께 공개금지약정을 포함한 서면을 보냈다. 약정은 원고의 정보가 영업비밀이라는 것을 구체적으로 명시하고 있었고, 양 당사자는 해당 약정을 체결했다.

피고는 “비스타 브라이트 텡 인트로듀서 가이드 카테테르”라는 통합 시스와 가이드 카테테르를 개발하여 생산하였고 다른 이유를 들며 원고의 제안을 수차례 거절했다.

1) 원문 <http://tsi.brooklaw.edu/cases/location/tennessee/statute>

원고는 피고가 자신의 아이디어를 부정취득하고 그로부터 부당이득을 취했다고 주장했다. 또한, 피고를 상대로 공개금지약정을 위반하고 테네시 통일영업비밀법에 근거하여 영업비밀을 절취했다는 소를 제기하였다.

지방법원은 피고의 약식판결 신청을 승인하였고, 원고가 정황상의 증거만 제출하였기 때문에 피고의 진술을 반박할 수 없어 원고가 제기한 소들은 모두 법적으로 하자있다고 판단하였다.

이에 원고는 테네시 통일영업비밀법에 대한 결정을 제외한 모든 결정에 항소한다.

03 주요 쟁점

원 고



피 고

피고가 원고의 비밀에 대해 접근할 수 있었던 사실과 원고의 설계와의 유사성이라는 정황상의 근거는 피고의 비밀 사용을 입증하기에 충분하다.

원고는 자신과 피고의 설계가 유사한 특성을 공통으로 갖고 있다는 것을 증명할만한 충분한 증거가 없다.

04 판결 요지

영업비밀의 부정취득이나 부적절한 사용은 직접적인 증거에 의해 입증하기 힘들기 때문에 접근권과 유사성의 증거에 근거하여 정황상의 추론을 허용하는 것은 합리적인 결론이다.

피고의 진술로 미루어 볼 때, 원고가 이 사건에서 원고의 비밀정보에 대해 피고가 접근권을 가지고 있었다는 사실에 대해 충분한 증거를 제시한 것으로 본다.

그러나 원고는 유사성에 대한 증거를 제출하지 못했다. 양 당사자의 카테테르가 디스탈 부를 제외한 “모든 주요 특성”을 공통적으로 가지고 있다는 전문가들의 결론은 원고가 보호하고자 하는 혁신적인 특성이 어느 것인지 밝히지 못하고 있으며, 피고와 원고의 카테테르들이 유사하다는 것과는 무관한 내용이다.

2) 체내에 삽입하여 소변 등을 뽑아내는 도관을 말한다.

원고에게 시장에서의 경쟁력을 제공하는 특성을 식별해야지만 피고가 그러한 비밀을 사용했다고 추론하여 판단할 수 있을 것인데, 원고는 그 특성과 관련하여 충분한 증거를 제시하지 못하였다.

따라서 증거의 부족으로 인해 주요 사실에 대한 실질적인 쟁점을 생성할만한 정황상의 추론이 불가능하며, 지방법원의 약식재판 승인은 적절했다.

05 Key Point

영업비밀 사건에서 정황상의 증거가 충분한 증거로 인정되기 위해서는 부정취득을 한 당사자가 비밀에 대한 접근권을 가지고 있었다는 것과, 해당 비밀과 피고가 부정취득한 것을 사용하여 나온 결과물이 유사한 특성을 공통적으로 갖고 있다는 것을 입증해야 한다.

영업비밀 침해 사건의 큰 어려움 중의 하나가 영업비밀을 특정하는 것이며, 나아가 침해자가 어떤 방법으로 취득하여 사용했는지에 대한 입증도 쉽지 않은 경우가 많은데, 이 사례의 경우 침해자가 원고의 영업비밀에 접근할 수 있다는 점에 대한 정황을 통해 추론도 가능하다고 본 점에서 의미가 있다.
